Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-246/2008
{T 0/2}

Urteil vom 26. September 2008

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

X._____,
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt
Dr. Sigmund Pugatsch,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____,
vertreten durch Thomann Fischer,
Advokatur und Notariat,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung in Widerspruchsverfahren Nr. 8605
CH 320 294 RED BULL / CH 550 039 DANCING BULL
vom 28. November 2007.

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke DANCING BULL, die sie am 25. Juli 2006 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") hinterlegt hatte und die im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 186 vom 26. September 2006 veröffentlicht worden war.

B.
Gestützt auf ihre Schweizer Wortmarke P-320 294 RED BULL, die mit Anmeldedatum vom 25. Mai 1982 für *Spirituosen und Liköre* (Warenklasse 33) registriert ist, erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz am 13. Dezember 2006 Widerspruch gegen diese Eintragung. Zur Begründung berief sie sich zusätzlich auf ihre Marken BLACK BULL, BLUE BULL, WHITE BULL und RED BULL SPICY und führte aus, diese zählten in der Schweiz seit Jahren namentlich zum gängigen Verkaufssortiment von Cash+Carry-Märkten, grösseren Tankstellen und Kiosken.

C.
Mit Stellungnahme vom 8. Februar 2007 bestritt die Beschwerdegegnerin, dass die Widerspruchsmarke in den letzten fünf Jahren rechtserhaltend gebraucht worden sei. Überdies bezweifelte sie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

D.
Die Beschwerdeführerin replizierte am 14. Juni 2007 unter Beilage einiger Gebrauchsbelege und hielt an ihrer Darstellung fest. Die Beschwerdegegnerin wiederholte ihre Argumente mit Duplik vom 2. August 2007.

E.
Mit Entscheid vom 28. November 2007 verneinte die Vorinstanz, dass die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht worden sei. Denn soweit die Widerspruchsmarke auf den eingereichten Gebrauchsbelegen überhaupt zu sehen sei, stammten diese nicht aus dem relevanten Zeitraum (fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs). Der Widerspruch wurde abgewiesen.

F.
Am 11. Januar 2008 führte die Beschwerdeführerin gegen diesen Entscheid Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und stellte die Anträge:

1. Es sei festzustellen, dass die Widerspruchsmarke P-320'294 RED BULL von der Beschwerdeführerin im Zeitraum vom 8. Februar 2002 bis zum 8. Februar 2007 rechtsgenüglich gebraucht wurde.
2. Es sei der Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 8605 vom 28. November 2007 aufzuheben und das Verfahren zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen;

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin.

Dabei legte sie zusätzliche Gebrauchsbelege in Form von Preislisten und Lieferrechnungen vor und machte geltend, dass die Vorinstanz es vor ihrem Entscheid pflichtwidrig unterlassen habe, den Gebrauch der Marke vollständig abzuklären.

G.
Mit Stellungnahme vom 13. März 2008 verlangte die Beschwerdegegnerin, die erst im Beschwerdeverfahren eingereichten Gebrauchsbelege der Beschwerdeführerin seien aus dem Recht zu weisen, da es nicht Sache der Vorinstanz gewesen sei, den Gebrauch der Widerspruchsmarke abzuklären. Im Übrigen schloss sie auf Abweisung der Beschwerde.

H.
Mit Schreiben vom 30. April 2008 verzichtete die Vorinstanz, nachdem sie zuvor Einsicht in die neuen Gebrauchsbelege verlangt hatte, auf eine Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die angefochtene Verfügung, die Beschwerde abzuweisen.

I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Dass sie vom Bundesverwaltungsgericht nicht die Löschung der angefochtenen Marke, sondern eine Rückweisung an die Vorinstanz zur weiteren Prüfung ihrer Anträge begehrt, entspricht ständiger Praxis (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4 *Diacor/Diastor* und B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 11 *K-Swiss*, Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 39 E. 6 *Syscor/Sicor,* vom 24. Mai 2004, veröffentlicht in sic! 2004 S. 783 *IP/IP Services*, und vom 4. März 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 38 *Bosca/Luigi Bosca*). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.
Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist, bevor ihr Nichtgebrauch einredeweise geltend gemacht wurde (Art. 11 Abs. 1 und 32 MSchG, vgl. zur Fristberechnung die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 3 *Divo/Diva*, B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4 *Kinder*, sowie den Entscheid der RKGE vom 20. November 2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 106 E. 6.1 *Genesys/Genesis*). Eine Ausnahme besteht, wenn für den Nichtgebrauch wichtige Gründe vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

Damit ein ernsthafter Gebrauch in diesem Sinne bejaht werden kann, verlangen Lehre und Rechtsprechung in materieller Hinsicht, dass zwischen Kennzeichen und Ware bzw. Dienstleistung eine hinreichende Nähe besteht, der Gebrauch im Inland erfolgt ist und allfällige Abweichungen vom Registereintrag der Marke nicht wesentlich sind (vgl. Ur-

teile des Bundesverwaltungsgerichts B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.1 ff. *Solvay/Solvexx* zur Nähe, B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 4 *K*-Swiss zum Inlandsgebrauch, B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 3.3 *Salamander* betreffend Abweichungen; zum Ganzen ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Zürich 2005, S. 41 ff., KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 12 ff.). Quantitativ genügt eine minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang, soweit darin ein dauerhaftes und kein bloss vorübergehendes Angebot und zudem die Absicht zum Ausdruck kommt, jeder damit ausgelösten Nachfrage zu entsprechen (Entscheide der RKGE vom 4. März 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 39 E. 5 *Bosca/Luigi Bosca*, und vom 26. Oktober 2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 53 E. 3 *Express/Express clothing*). Mit Bezug auf alkoholische Getränke wurde der Absatz von 109 Flaschen Weisswein im ersten Jahr ohne weiteren Vertrieb in den Folgejahren als ungenügend (Entscheid der RKGE vom 15. Mai 2000, veröffentlicht in sic! 2001 S. 427 E. 3.2 *Heidi/Heidi-Wii*), ein jährlicher Vertrieb von einigen Hundert bis zu einigen tausend Flaschen Wein während mehrerer Jahre dagegen als hinreichend beurteilt (Entscheid der RKGE vom 4. März 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 39 E. 6 *Bosca/Luigi Bosca*). Allerdings lassen sich derartige Mengenangaben nicht isoliert auf andere Fälle übertragen. Sie sind vielmehr nach den gesamten Umständen zu beurteilen (MEIER, a.a.O., S. 50), wofür jedoch von objektiv messbaren Grössen, namentlich Verkaufszahlen, ausgegangen werden kann (LORENZA FERRARI HOFER, Urteilsanmerkung, sic! 2004, S. 109, BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 39 ff.).

Formell muss der rechtserhaltende Gebrauch mit der ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz vom Widerspruchsgegner bestritten werden, worauf es dem Widersprechenden obliegt, ihn glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Ein fehlender Gebrauch wird nicht von Amtes wegen berücksichtigt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 4 *Adwista/ad-vista*), weshalb auch seine Glaubhaftmachung der Verhandlungsmaxime untersteht (Art. 32 MSchG, CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32, N. 6). Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin hätte es darum vorliegend nicht der Vorinstanz oblegen, von Amtes wegen Recherchen zum Gebrauch der Widerspruchsmarke durchzuführen. Alle Gebrauchsbelege waren von der Beschwerdeführerin zu erbringen. Ent-

gegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist die Einreichung von neuen Beweismitteln im Widerspruchsbeschwerdeverfahren dagegen zulässig (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 10 *K-Swiss*, Entscheid der RKGE vom 4. März 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 38 E. 3 *Bosca/Luigi Bosca*). Zunächst sind darum die von der Beschwerdeführerin neu eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen.

3.

Im Unterschied zu den Gebrauchsbelegen aus dem vorinstanzlichen Verfahren sind alle neu eingereichten Gebrauchsbelege der Beschwerdeführerin datiert und stammen die meisten aus dem massgeblichen Zeitraum vom 9. Februar 2002 bis 8. Februar 2007, den die Vorinstanz (ausser, dass sie den 8. Februar 2002 hinzuzählte) korrekt festgestellt hat. Bei den Belegen, die im massgeblichen Zeitraum liegen, handelt es sich um vier Sortiments-Preislisten verschiedener Jahre und um 32 Rechnungen für jährlich einige hundert bis tausend Flaschen "Red Bull Vodka Likör", die in den Jahren 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006 an mehrere schweizerische Detailhandelsketten verkauft wurden. Diese Belege machen sowohl einen quantitativ genügenden Gebrauch der Widerspruchsmarke wie auch einen regelmässigen Gebrauch der drei übrigen Marken der vom Widersprechenden angeführten Markenserie glaubhaft. Die ausgewiesenen Quantitäten lassen auch in Zukunft einen regelmässigen Absatz erwarten. Sie sind schon deshalb ausreichend, da an den Vertrieb von hochprozentigem Wodka niedrigere Anforderungen als an jenen von schwächeren alkoholischen Getränken zu stellen sind, die in grösseren Mengen als dieser konsumiert werden. Der prominente Platz des roten Schriftzuges "Red Bull" über dem weissen Wort "Vodka" in der Mitte der Flaschenetikette lässt an der kennzeichnenden Bedeutung dieser Wörter, die im Übrigen von der Beschwerdegegnerin auch nicht besonders in Frage gestellt wird, keine Zweifel. Beide hinzugefügten Begriffe „Vodka“ und „Likör“ sind für die in der Klasse 33 beanspruchten „Spirituosen und Liköre“ beschreibend und führen daher nicht zu einem von der Wortmarke RED BULL abweichenden Gebrauch: Der einfache Schriftzug konkretisiert den Registereintrag der Wortmarke, ohne im Sinne von Art. 11 Abs. 2 MSchG von ihm abzuweichen. Der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke wird somit durch die neuen Gebrauchsbelege ausreichend glaubhaft gemacht.

4.
Die Beschwerde ist damit gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben, der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zeitraum vom 9. Februar 2002 bis zum 8. Februar 2007 zu bejahen und die Angelegenheit zur weiteren Beurteilung des Widerspruchs und Neuverlegung der Kosten und Entschädigung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), doch hat die Beschwerdeführerin erst durch ihre verspätete Einreichung der Gebrauchsbelege überhaupt zu diesem Beschwerdeverfahren Anlass gegeben. Die Vorinstanz war nicht verpflichtet, von sich aus den Gebrauch der Widerspruchsmarke zu prüfen (vgl. E. 2) oder ihren Entscheid, nachdem sie Einsicht in die neuen Belege beantragt und erhalten hat, in Wiedererwägung zu ziehen, wozu an sich Anlass bestanden hätte (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Auf der anderen Seite hätte sich die Beschwerdegegnerin auch über den Gebrauch und die Marktdurchdringung der Marke der Beschwerdeführerin informieren und ihre Einrede des Nichtgebrauchs spätestens aufgrund der Beschwerde zurückziehen können, was sie ihrerseits unterlassen hat. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 3'500.- sind darum beiden Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen, und von der Zusprechung einer Parteientschädigung ist abzusehen (Entscheide der RKGE vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 39 E. 7 *Syscor/Sicor* und vom 4. März 2003 veröffentlicht in sic! 2004 S. 41 E. 9 *Bosca/Luigi Bosca*).

5.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 und 3 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 28. November 2007 (Widerspruchsverfahren 8605) werden aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.- werden beiden Parteien je zur Hälfte auferlegt. Der Anteil der Beschwerdeführerin von Fr. 1'750.- wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 3'250.- wird dieser zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen retour)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref.: WI Nr. 8605; Einschreiben; Verfahrensbeilagen retour)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Philipp J. Dannacher

Versand: 30. September 2008